

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 25.02.2011, поданное ООО «Дискурс», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №735979 словесного знака «FUSION» в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем международной регистрации №735979 словесного знака «FUSION», произведенной 02.06.2000 в отношении товаров 9, 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ является Dr. Újfalusi-Fogarassy Gusztáv, 200 South 4th Street, Suite 56 Marshall, MN 56258, США (далее – правообладатель).

Решением Роспатента от 12.07.2005 правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №735979 знака «FUSION» была досрочно прекращена в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

Таким образом, в настоящее время правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №735979 действует только в отношении товаров 9, 16, 25 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 25.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №735979 словесного знака «FUSION» в отношении товаров 9 и услуг 41 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления от 09.03.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 10.05.2011, с приложением копии заявления.

Согласно данным почтовой службы представителем правообладателя корреспонденция была получена 28.03.2011.

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №735979 знака «FUSION» в отношении вышеуказанных товаров и услуг, приложены к заявлению и представлены на коллегии Палаты по патентным спорам 10.05.2011.

Представитель правообладателя отсутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам и доказательств использования на территории Российской Федерации международной регистрации №735979 не представил.

Из факсимильного сообщения, направленного непосредственно правообладателем в Роспатент, следует, что Dr. Újfalusi-Fogarassy Gusztáv является известным в мире человеком, а также в сообщении изложена просьба о переносе рассмотрения заявления на шесть месяцев.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Ввиду того, что правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №735979 знака «FUSION» была досрочно прекращена в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, заявление от 25.02.2011 подлежит рассмотрению только в отношении товаров 9 класса МКТУ.

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.02.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак был зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его

государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу изложенного, не располагая доказательствами использования на территории Российской Федерации международной регистрации №735979 знака «FUSION», Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 9 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 25.02.2011.

В отношении доводов правообладателя, изложенных в факсимильных материалах от 08.05.2011, следует указать следующее.

В данных материалах выражена просьба о переносе рассмотрения заявления на шесть месяцев для предоставления возможности разобраться в сложившейся ситуации.

Однако на дату заседания коллегии ни один документ не был представлен. При этом сведения о фактическом использовании спорного товарного знака в указанный в заявлении период отсутствуют.

В связи с этим, коллегией Палаты по патентным спорам было принято решение об отказе в переносе рассмотрения заявления.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 25.02.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №735979 в отношении товаров 9 класса МКТУ.